

**УДК 34****Необходимое использование товарного знака (знака обслуживания) как условие для предоставления и поддержания его правовой охраны****Михайлова Дарья Вадимовна**

Ассистент кафедры гражданского права,  
Уральский государственный юридический университет им. В.Ф. Яковлева,  
620137, Российская Федерация, Екатеринбург, Комсомольская ул., 21;  
Руководитель практики товарных знаков,  
Z&G.Patent,  
620075, Российская Федерация, Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 22;  
e-mail: d.lisnaya@mail.ru

**Аннотация**

Товарные знаки и знаки обслуживания сохраняют свои лидирующие позиции по актуальности среди прочих средств индивидуализации, что подтверждается, в том числе, стабильно растущим количеством обращений за их регистрацией. В таких условиях выбрать «свободное» и охраноспособное обозначение, отвечающее требованиям к получению правовой охраны в качестве товарного знака, становится всё сложнее. В статье проводится анализ необходимости осуществления исключительного права на товарный знак как условия не только предупреждения от досрочного прекращения в случае его неиспользования в трехлетний период по заявлению от заинтересованного лица, но и как условия для предоставления правовой охраны обозначению в качестве товарного знака. Дополнительно автором рассматривается возможность признания необходимым осуществления исключительного права на товарный знак как условия для дальнейшего поддержания правовой охраны товарного знака, не требующей инициативы со стороны третьих лиц.

**Для цитирования в научных исследованиях**

Михайлова Д.В. Необходимое использование товарного знака (знака обслуживания) как условие для предоставления и поддержания его правовой охраны // Вопросы российского и международного права. 2024. Том 14. № 9А. С. 330-337.

**Ключевые слова**

Товарный знак, использование товарного знака, осуществление исключительного права на товарный знак, предоставление правовой охраны, поддержание правовой охраны, досрочное прекращение товарного знака.

## Введение

Неизменно растущее количество товарных знаков и знаков обслуживания (далее – товарные знаки) подтверждает их актуальность для гражданского оборота: только за 2023 год было подано 143 192 заявлений на регистрацию, а в феврале 2024 года был зарегистрирован товарный знак с номером регистрации №1 000 000 [Ежегодный официальный отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) за 2023 г.]. В такой ситуации выбрать отвечающее всем условиям охраноспособности и при этом уникальное обозначение все сложнее (наиболее сильно это выражено в выборе названий, которые не будут сходны до степени смешения со средствами индивидуализации третьих лиц). Так, сложность выбора названия обусловлена и требованиями рынка и маркетинга для возможности легкого восприятия, запоминания и продвижения обозначения среди потребителей. Ввиду этого, обычно выбираются названия, которые являются краткими, легко произносимыми, по возможности могут нести прямую или «зашифрованную» смысловую нагрузку, привычны с точки зрения ассоциаций и ключевых слов (или иных элементов) к восприятию потребителем в отношении определенной категории товаров или услуг. С учетом обозначенных требований не удивительно, что некоторые названия могут ассоциироваться или «пересекаться» между собой, что особенно ярко прослеживается среди товаров широкого потребления и ввиду чего «свободное» охраноспособное название становится для оборота ограниченным ресурсом.

## Основная часть

Вместе с тем, с учетом быстро изменяющихся условий рынка некоторые зарегистрированные товарные знаки теряют актуальность для правообладателя, однако продолжают действовать в силу длительного срока правовой охраны. Помимо этого, является распространенной ситуация, при которой лицо получает правовую охрану для обозначения не только в отношении действительно необходимого для него перечня товаров и услуг, но и в отношении иных товаров/услуг того же класса, либо всех товаров/услуг всех классов Международной классификации товаров и услуг, по которым заведомо не планируется использование обозначения.

Безусловно, законодатель предусмотрел решение для такой проблемы: статья 1486 Гражданского кодекса РФ предусматривает возможность обращения заинтересованного лица за досрочным прекращением правовой охраны товарного знака полностью или частично в случае, если товарный знак не используется непрерывно в течение трех лет (данное обращение рассматривается в судебном порядке). Кроме того, указанной нормой предусмотрен и обязательный досудебный порядок, предполагающий возможность преобладать отказаться от права на товарный знак или заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров. Таким образом, сохранение правовой охраны неиспользуемого товарного знака ставится в зависимость от инициативы третьего лица.

Вместе с тем, такой инструмент не обладает высоким уровнем востребованности: например, согласно статистике Суда по интеллектуальным правам за 2023 год из 442 рассмотренных дел по вопросу досрочного прекращения товарного знака вследствие его неиспользования удовлетворены лишь требования по 199 делам [Отчет о работе Суда по интеллектуальным

правам (первая инстанция) за 2023 год] - и это в ситуации, где каждый год регистрируются десятки тысяч товарных знаков. Анализ такого соотношения дает возможность понять отсутствие действительной эффективности и удобства такого инструмента для иных лиц. Среди прочего, одной из причин может являться необходимость несения заявителем временных и прочих затрат на инициацию досрочного прекращения (на практике гораздо быстрее и дешевле рассмотреть возможность замены обозначения, нежели полной реализации досрочного прекращения правовой охраны товарного знака с соблюдением досудебного порядка и дальнейшего судебного рассмотрения). Анализ такого количественного соотношения дает возможность понять отсутствие действительной эффективности и удобства использования для иных лиц у такого инструмента как институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования – заинтересованному лицу проще найти новое обозначение даже при таком подавляющем количестве товарных знаков (что является весьма сложным в поиске уникального, не сходного до степени смешения с иными обозначениями и актуального с точки зрения маркетинга его использования на рынке), чем вступать в трудоемкий и затратный судебный процесс по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Приведенная статистика позволяет задуматься, является ли обращение третьего лица единственным верным выходом из сложившейся ситуации, является ли корректным возлагать контроль за сохранением актуальности реестра товарных знаков (очистки от «мертвых», фактически неиспользуемых товарных знаков) и соответствия его принципам государственной регистрации, указанным в статье 8.1 Гражданского кодекса РФ [Михайлова, 2024], на стороннее лицо, а не правообладателя и государство.

Одним из возможных решений видится решение вопроса о зависимости предоставления и поддержания правовой охраны товарного знака от действительного его использования, контроль за осуществлением которого возлагается на правообладателя и государство в лице соответствующего ведомства. Для ответа на данный вопрос необходим анализ: является ли обязанностью использование правообладателем товарного знака.

Из буквального толкования закона, а также помня о возможности ограничения гражданских прав только на основании закона и общедозволительном типе правового регулирования за правообладателем нет прямо закрепленной обязанности использовать свой товарный знак. Вместе с тем, все же можно сделать вывод о необходимости его использования, которая вытекает из сущности товарного знака (приобретение права на товарный знак подразумевает намерение заявителя его использовать). Кроме того, частично это прослеживается и в нормативном закреплении, например, в ранее упомянутой статье 1486 Гражданского кодекса РФ.

Указанный вопрос поднимался и в научных исследованиях. Во многих исследованиях поддерживается наличие такой обязанности у правообладателя, например, А.П. Сергеев указывал на то, что использование товарного знака рассматривается законом не только как право, но и как обязанность [Мэггс, Сергеев, 2000, с. 181], М.В. Лабзин утверждает, что «использование товарного знака действительно с юридической точки зрения должно рассматриваться как обязанность правообладателя. И ответственностью за ее неисполнение как раз и является досрочное прекращение регистрации» [Лабзин, 2004], а В. В. Орлова отмечает, что «обладание исключительным правом на товарный знак не только наделяет правообладателя

определенными полномочиями <...>, но и налагает на него обязанности, в частности обязанность использовать принадлежащий ему товарный знак» [Орлова, 2006, с. 10]. При этом в большей части исследований такие выводы исходят из предоставленной законодателем возможности досрочного прекращения в силу неиспользования права на товарный знак.

Наличие обязанности по использованию товарного знака видится логически обоснованным. В частности, в случае получения и сохранения правовой охраны товарного знака и без его использования по целевому назначению (например, неиспользование товарного знака в целом по всем заявленным товарам и услугам или их части, или осуществление из всех предоставленных прав только права на защиту) правообладатель не только необоснованно ограничивает возможность для других лиц по использованию такого или сходного с ним до степени смешения обозначения, но и «вынуждает» их обращаться за досрочным прекращением товарного знака в связи с его неиспользованием либо (при необходимости защиты от действий правообладателя и в случае соблюдения ряда условий) путем признаний действия правообладателя по приобретению и защите прав на товарный знак в отсутствие его использования (то есть нарушения основной функции товарного знака) злоупотреблением. Так, нельзя не согласиться с доводами В.А. Химичева, указывающего что «институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием входит в систему мер, направленных на предотвращение злоупотреблений правообладателей своим монопольным положением» [Химичев, 2014]. Высшие судебные инстанции также отмечали необходимость использования права на товарный знак. Необходимость использования товарного знака неоднократно подтверждали и высшие судебные инстанции, например, Конституционный суд РФ отмечал: «факт регистрации товарного знака не только имеет правоустанавливающее значение, но и предполагает обязанность осуществления данного исключительного права его правообладателем. Подобное правовое регулирование соответствует пункту «с» статьи 5 Конвенции об охране промышленной собственности, которым устанавливается, что если в стране использование зарегистрированного товарного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причину его бездействия» [Определение Конституционного Суда РФ от 2 октября 2003 г. № 393-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Продюсерская фирма «Самый СМАК» на нарушение конституционных прав и свобод положением п. 3 статьи 22 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»]. В последующем Суд по интеллектуальным правам также говорил о необходимости использования: «из системного толкования норм статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него» [Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 августа 2016 г. по делу № СИП-471/2015 Далее поддержано: решение Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2019 г. по делу № СИП-398/2018, решение Суда по интеллектуальным правам от 13 апреля 2018 г. по делу № СИП-624/2016]. Указанное ограничение мыслится допустимым гражданским законодательством с допущением возможности применения по аналогии положений пункта 1 статьи 9 Гражданского кодекса РФ: сохранение правовой охраны вполне логично зависит от действий правообладателя, который осознанно по своему усмотрению принимает решение об

осуществлении или неосуществлении принадлежащих ему прав с пониманием возможных последствий в случае их неосуществления.

Вместе с тем, постанова в зависимость от инициативы третьего лица поддержания правовой охраны товарного знака, который не планируется к использованию, видится излишней: именно правообладатель должен нести затраты на сохранение правовой охраны своего обозначения и подтверждение факта использования товарного знака, а государство осуществлять контроль такого использования.

В связи с этим предлагается следующее. Подтверждением использования (а при регистрации - намерения использовать) товарный знак может выступать предлагаемое к введению требование о предоставлении в процессе получения правовой охраны (регистрации) либо доказательств использования заявленного на регистрацию обозначения в отношении каждого из заявленных товаров (услуг), либо заверения о намерении использовать обозначение, реализацию которого будущий правообладатель в течение определенного срока должен подтвердить. В случае отсутствия таких доказательств / заверения, а равно отсутствия подтверждения исполнения ранее предоставленного заверения в предоставлении правовой охраны должно быть отказано. Важно заметить, что использование товарного знака не должно быть символическим [По аналогии с оценкой символического использования товарного знака при рассмотрении обращения о досрочном прекращении срока действия товарного знака (знака обслуживания) в связи с его неиспользованием, см. Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 июля 2018 г. по делу №СИП-739/2017]; является обязательным подтверждение введения товара с товарным знаком в гражданский оборот [Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 октября 2023 г. по делу №СИП-888/2022] с доведением до конечного потребителя [Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 сентября 2023 г. по делу №СИП-783/2021] в достаточном количестве с учетом особенностей товара [Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 декабря 2022 г. по делу №СИП-365/2022].

Стоит отметить и то, что правовая охрана товарного знака обладает практически неограниченным временным потенциалом: срок действия охраны составляет десять лет с возможностью его неоднократного продления. С учетом этого видится возможным введение дополнительного требования подтверждения доказательств действительного использования товарного знака каждые пять лет после начала правовой охраны, в том числе, при обращении за продлением срока действия исключительного права на товарный знак. Подтверждение использования товарного знака каждые пять лет может быть обусловлено предупреждением ситуации, в которой правообладатель единожды вводит в гражданский оборот товары (работы, услуги) в достаточном объеме с использованием товарного знака один раз в десять лет (при продлении) лишь с целью поддержания его правовой охраны. Более частое подтверждение же видится чрезмерным, поскольку сохраняется возможность досрочного прекращения правовой охраны ввиду неиспользования товарного знака в трехлетний период в порядке статьи 1486 Гражданского кодекса РФ.

В случае несоблюдения правообладателем / заявителем обязанности по подтверждению использования товарного знака (при регистрации – заявленного на регистрацию обозначения) в обозначенном порядке соответствующее ведомство (видится наиболее корректным возложение данного контроля на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент)) вправе либо отказать в регистрации (в случае рассмотрения заявления о государственной

регистрации), либо досрочно прекратить правовую охрану товарного знака (в случае обращения с подтверждением факта использования каждые пять лет, а также в случае, если право на товарный знак зарегистрировано на основании заверения о намерении использования и в дальнейшем такие доказательства не были представлены), либо отказать в продлении срока действия исключительного права полностью или в части (в случае рассмотрения заявления о продлении срока правовой охраны товарного знака). Все указанные случаи должны рассматриваться в отношении каждого заявленного товара (услуги).

### Заключение

Стоит отметить, что указанные меры не отменяют при этом возможность досрочного прекращения правовой охраны по обращению заинтересованного лица в порядке статьи 1486 Гражданского кодекса РФ, а также возможность отказа в защите права с сохранением правовой охраны в случае признания поведения недобросовестным, включая злоупотребление правом со стороны обратившегося за защитой лица. Более того, введение требования осуществления исключительного права на товарный знак как обязательного условия для получения и поддержания его правовой охраны не будет нарушать либо ограничивать его права, поскольку использование товарного знака не только отвечает его сущности и функциональному назначению (товарный знак предназначен для индивидуализации товаров (услуг), которые вводятся в гражданский оборот), но и способствует нахождению баланса разнонаправленных общественных и частных интересов (интереса правообладателя по сохранению своего права и интереса общества в свободном рынке с легкой возможностью стать участником оборота без дополнительных затрат).

### Библиография

1. Лабзин М.В. Обязанность использовать товарный знак и защита неиспользуемого товарного знака // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2004. – № 7. – С. 41-44;
2. Михайлова Д.В. Содержание реестра товарных знаков и знаков обслуживания как способ определения пределов правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания // Евразийский юридический журнал. — 2024. — № 10 (197). — С. 203-204;
3. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. — М.: Юристъ. — 2000. — с. 400;
4. Орлова В. В. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: теория и практика охраны фирменных наименований, товарных знаков и других коммерческих обозначений. — М. — 2006. — с. 246;
5. Химичев В.А. Банкротство как обстоятельство, оправдывающее неиспользование товарного знака // Журнал Суда по интеллектуальным правам. — 2014. — № 4. — С. 37-41.
6. Еремин В. В. Исключительное право на товарный знак: теория, практика и рекомендации // Сетевой научный журнал ФГБОУ ВО "Российской государственной академии интеллектуальной собственности" -IP: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. — 2023. — № 2.
7. Землянкин Е. В. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания в России // Сравнительно-правовые аспекты правоотношений гражданского оборота в современном мире. — 2021. — С. 446-451.
8. Леонов В. О. Государственная регистрация товарного знака как гарант его правовой охраны и защиты прав правообладателя // Актуальные исследования. — 2022. — № 13 (92). — С. 36-42.
9. Захаренко Д. С. Современные вопросы правовой охраны нетрадиционных товарных знаков // Юридический вестник Кубанского государственного университета. — 2022. — № 3. — С. 50-58.
10. Боровский Д. А. Оспаривание регистрации товарного знака из-за старшего права на фирменное наименование // Интеллектуальная собственность: теория и практика: сб. трудов науч.-практ. конф. «Петербургские коллегиальные чтения—2024», Санкт-Петербург, 26–28 июня 2024 г./под ред. ЮИ Буча.—СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2024. 176 с. — 2024.

## Necessary use of a trademark (service mark) as a condition for granting and maintaining its legal protection

**Dar'ya V. Mikhailova**

Assistant,  
Department of Civil Law,  
Ural State Law University named after V.F. Yakovlev,  
620137, 21, Komsomolskaya ul, Yekaterinburg, Russian Federation;  
Head of the Trademark Practice,  
Z&G.Patent,  
620075, 22, Rosa Luxemburg str., Yekaterinburg, Russian Federation;  
e-mail: d.lisnaya@mail.ru

### Abstract

Trademarks and service marks retain their leading positions in terms of relevance among other means of individualization, which is confirmed, among other things, by the steadily growing number of requests for their registration. In such circumstances, it is becoming increasingly difficult to choose a "free" and protectable designation that meets the requirements for obtaining legal protection as a trademark. The article analyzes the need to exercise the exclusive right to a trademark as a condition not only for preventing early termination in case of non-use within a three-year period upon application from an interested party, but also as a condition for granting legal protection to a trademark designation. Additionally, the author considers the possibility of recognizing the need to exercise the exclusive right to a trademark as a condition for further maintaining the legal protection of a trademark that does not require an initiative from third parties.

### For citation

Mikhailova D.V. (2024) Neobkhodimoe ispol'zovanie tovarnogo znaka (znaka obsluzhivaniya) kak uslovie dlya predostavleniya i podderzhaniya ego pravovoi okhrany [Necessary use of a trademark (service mark) as a condition for granting and maintaining its legal protection]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 14 (9A), pp. 330-337.

### Keywords

Trademark, use of a trademark, exercise of the exclusive right to a trademark, provision of legal protection, maintenance of legal protection, early termination of a trademark.

### References

1. Labzin M.V. The obligation to use a trademark and protection of an unused trademark // *Intelligence. property. Industrial property.* - 2004. - No. 7. - pp. 41-44;
2. Mikhailova D.V. The contents of the register of trademarks and service marks as a way to determine the limits of legal protection of trademarks and service marks // *Eurasian Law Journal.* — 2024. — № 10 (197). — pp. 203-204;
3. Maggs P.B., Sergeev A.P. *Intellectual property.* Moscow: Jurist. - 2000. — p. 400;
4. Orlova V. V. Means of individualization in entrepreneurial activity: theory and practice of protection of trade names, trademarks and other commercial designations. Moscow, 2006, p. 246.;
5. Khimichev V.A. Bankruptcy as a circumstance justifying the non-use of a trademark // *Journal of the Intellectual Property*

- 
- Rights Court. - 2014. — No. 4. — pp. 37-41.
6. Eremin V. V. Exclusive trademark right: theory, practice and recommendations //Online Scientific Journal of the Russian State Academy of Intellectual Property-IP: THEORY and Practice. – 2023. – No. 2.
  7. Zemlyankin E. V. Legal protection of Trademarks and Service Marks in Russia //Comparative legal aspects of the legal relations of civil turnover in the modern world. - 2021. – pp. 446-451.
  8. Leonov V. O. State registration of a trademark as a guarantor of its legal protection and protection of the rights of the copyright holder //Current research. – 2022. – №. 13 (92). – Pp. 36-42.
  9. Zakharenko D. S. Modern issues of legal protection of non-traditional trademarks //Law Bulletin of Kuban State University. - 2022. – No. 3. – pp. 50-58.
  10. Borovsky D. A. Challenging the registration of a trademark due to the senior right to a brand name //Intellectual property: theory and practice: collection of proceedings of the scientific and practical conference."Petersburg Collegiate Readings–2024", St. Petersburg, June 26-28, 2024/ed. YUI Bucha.–St. Petersburg: Publishing house of SPbSETU "LETI", 2024. 176 p. – 2024.